

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.06.2024 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «СТИНГЕРСПОРТ», Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727418, при этом установила следующее.

СТИНГЕРСПОРТ

Словесное обозначение «**STINGERSPORT**» по заявке №2023727418 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727418 в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ ввиду несоответствия

заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком, включающим словесный элемент «STINGER», зарегистрированным на Гордеева Юрия Валерьевича, 121615, Москва, Рублевское ш., 20, корп. 3, кв. 336, в отношении однородных товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ (свидетельство №534635 с приоритетом от 11.11.2023),

- товарным знаком «STINGER», зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТИДЕЯ», 125438, Москва, Лихоборская набережная, д. 6, строение 2, этаж 2, помещение VIII, комната 6, в отношении однородных товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ (свидетельство №164558 с приоритетом от 23.12.1997).

В поступившем возражении 13.06.2024, а также в дополнении к возражению от 19.08.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письменное согласие (далее – письмо-согласие) от Гордеева Юрия Валерьевича - правообладателя товарного знака по свидетельству №534635, следовательно, данное противопоставление не может препятствовать регистрации заявленного обозначения,

- товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к «электроинструментам ручным электрическим», товары заявителя к иной группе товаров - «двигатели и части машин»,

- заявитель испрашивает правовую охрану на перечень услуг, которые относятся к услугам по ремонту автомобилей и техническому обслуживанию автотранспортных средств, перечень услуг заявителя не связан строительными услугами или с аудиооборудованием и соответственными услугами к нему,

- таким образом, товары и услуги заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №164558 не однородны, имеют разное

назначение, разные родовые группы и видовые категории сравниваемых услуг, их назначение, круг потребителей, ввиду чего отсутствует угроза смешения.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023727418 в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия от Гордеева Юрия Валерьевича,
2. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727418,
3. Приказ №18К (командировка),
4. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТИНГЕРСПОРТ».

Изучив материалы дела, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (05.04.2023) поступления заявки №2023727418 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в

отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и

их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

СТИНГЕРСПОРТ

Знак «**STINGERSPORT**» по заявке №2023727418 с приоритетом от 05.04.2023 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированный и



словесный товарные знаки [1] «**STINGER**» по свидетельству №534635, [2]

«**STINGER**» по свидетельству №164558, выполненные оригинальным и стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 37 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Гордеевым Юрием Валерьевичем - правообладателем товарного знака по свидетельству №534635 предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023727418 на имя ООО «СТИНГЕРСПОРТ» для всех заявленных товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

СТИНГЕРСПОРТ



Так, сравниваемые обозначения «**STINGERSPORT**» и «**STINGER**» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №534635 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №534635 для всех товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2023727418, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление [1].

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], вместе с тем, указывает, что товары 07 и услуги 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака

[2], не являются однородными.

Коллегия отмечает, действительно, заявленное обозначение возможно рассматривать как состоящее из двух лексических единиц в слитном написании, на начальную часть «СТИНГЕР STINGER», входящую в фонетический ряд заявленного обозначения «СТИНГЕРСПОРТ STINGERSPORT», падает основное ударение в силу его первоначального и наиболее значимого расположения, при этом данная часть обозначения полностью совпадает с противопоставленным товарным знаком [2]. Словесный элемент «СПОРТ SPORT», входящий в состав заявленного обозначения, в силу своего расположения в знаке, а также семантического значения («sport» - спорт, <https://translate.academic.ru/sport/xx/ru/>), является слабым элементом, ввиду чего существенным образом не влияет на различие сравниваемых обозначений.

В этой связи присутствие фонетически и семантически тождественного словесного элемента «STINGER» («stinger» - жало, жалящее насекомое, резкий удар, <https://translate.academic.ru/stinger/xx/ru/>), позволяет сделать вывод о наличии фонетического и семантического сходства между заявленным обозначением «СТИНГЕРСПОРТ STINGERSPORT» и противопоставленным товарным знаком «STINGER» [2].

Визуальное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено присутствием в них элемента «STINGER», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что позволяет ассоциировать друг с другом сравниваемые обозначения.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Более того, наличие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественного элемента «STINGER» позволяет сделать вывод о наличии высокой степени сходства заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака [2].

Анализ однородности оспариваемых товаров 07 и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегия надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана по заявке №2023727418 испрашивается в отношении следующих товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ.

07 - части двигателей для наземных транспортных средств, а именно выпускные коллекторы, коллекторы, глушители, резонаторы, ресиверы выпускные, включенные в 07 класс; узлы и детали подвески [детали машин], а именно стойки передние, амортизаторы, рычаги, включенные в 07 класс; растяжки стоек, усилители, стабилизаторы устойчивости, опоры двигателей, включенные в 07 класс.

37 - аэрография автомобилей; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; детейлинг подкапотного пространства; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; лакирование; лужение повторное; мытье окон; мытье транспортных средств; нанесение защитных покрытий на автомобиль, включая оклейку защитными пленками;

обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; переоборудование и тюнинг автомобилей, его салона, двигателя, управления двигателем, рулевой системы, ходовой части, подвески и тормозной системы; повторная или ремонтная отделка автомобилей; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; регулировка и установка колес монтаж и балансировка шин; ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе компьютерная диагностика автомобиля; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт обивки; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; станции технического обслуживания транспортных средств, в том числе, станции по замене моторного масла в двигателе (дизель / бензин), замене масла в механической коробке передач, редукторе, приводных мостах, полной или частичной замене масла в автоматической коробке передач с подбором масла, замене воздушного и салонного фильтров, замене масляного фильтра, промывке инжектора, замене свечей зажигания, подбору и замене тормозных дисков и колодок, замене тормозной жидкости, замене антифриза; услуги по балансировке колес; установка дверей и окон; установка декоративных накладок в салоне автомобиля; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении следующего перечня товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ:

07- сверла с электрическим приводом для установки деталей вибро- и шумоизоляционного покрытия и аппаратуры в транспортных средствах.

37 - ремонт, установка, техническое обслуживание мобильных аудиосистем, монтаж шумо- и вибропоглощающих покрытий, консультации и информации в области ремонта и установки.

Коллегия обращает внимание, что перечни испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и товаров 07 класса, а также 01, 09, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], содержат уточняющие формулировки, касающиеся применения «для наземных транспортных средств», «в транспортных средствах» соответственно.

Таким образом, испрашиваемые товары 07 класса МКТУ, относящиеся к такой категории товаров как «детали и части машин», и товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], относящиеся к категории товаров «инструменты ручные», имеют единую сферу применения, а именно: «транспортные средства». В этой связи коллегия отмечает, что товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] могут быть отнесены к категории сопутствующих по отношению к товарам 07 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку, части двигателей для наземных транспортных средств могут предлагаться, в том числе, совместно с различными инструментами для транспортных средств для последующего их монтажа и обслуживания. Такие инструменты для транспортных средств могут использоваться в случае устранения каких-либо неисправностей/монтажа транспортного средства, в том числе частей двигателя, службами сервиса транспортных средств, что также не исключает совместного использования.

Таким образом, сравнительный анализ перечня товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №164558 показал, что сравниваемые товары являются однородными.

Коллегия отмечает, что такие услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] как «ремонт, установка,

техническое обслуживание мобильных аудиосистем, монтаж шумо- и вибропоглощающих покрытий» также применимы в ремонте транспортных средств, поскольку, как правило, любой автомобиль укомплектован встроенной аудиосистемой, включая иные дополнительные встраиваемые функции, обслуживание/ремонт/монтаж которых осуществляется наравне с любой иной неисправностью транспортного средства как отдельно, так и в совокупности. Такие услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] как *«консультации и информации в области ремонта и установки»* могут иметь широкую сферу применения в различных областях деятельности, включая, в том числе, в области транспортных средств.

Таким образом, сравнительный анализ перечня услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №164558 показал, что сравниваемые услуги являются однородными. В этой связи коллегия отмечает единую родовую принадлежность, а именно: «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств» (в этой связи вероятно возникновение у потребителя представления о принадлежности услуг одному лицу), одно назначение (ремонт, обслуживание), круг потребителей и каналы реализации (сервисы по ремонту).

При определении однородности товаров 07 и услуг 37 классов заявленного обозначения с товарами и услугами 07, 37 классов противопоставленного товарного знака [2] во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], а именно: тождество словесного элемента «STINGER».

Данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом.

Для признания сравниваемых обозначений сходными в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса достаточно самой опасности

смешения обозначений в торговом обороте.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность испрашиваемых товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам 07, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2], их следует признать сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения №2023727418 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака, следует признать обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2023.